

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESEN

Absender: MIT DER INTERNATIONALEN VORLÄUFIGEN PRÜFUNG BEAUFTRAGTE BEHÖRDE

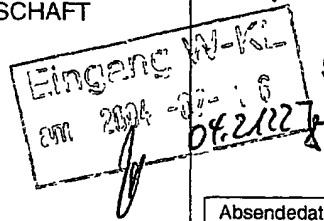
An:

KOENIG & BAUER AKTIENGESELLSCHAFT
Lizenzen - Patente
Friedrich-Koenig-Strasse 4
D-97080 Würzburg
ALLEMAGNE

PCT

SCHRIFTLICHER BESCHIED

(Regel 66 PCT)



Absendedatum
(Tag/Monat/Jahr)

15.07.2004

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts
W1.1928PCT

ANTWORT FÄLLIG

innerhalb von 2 Monat(en)
ab obigem Absendedatum

Internationales Aktenzeichen
PCT/DE 03/01845

Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr)
05.06.2003

Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)
26.06.2002

Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK
B41F13/08

Anmelder
KOENIG & BAUER AKTIENGESELLSCHAFT et al.

1. Dieser Bescheid ist der **erste** schriftliche Bescheid der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde.
2. Dieser Bescheid enthält Angaben zu folgenden Punkten:
 - I ☒ Grundlage des Bescheids
 - II ☐ Priorität
 - III ☒ Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
 - IV ☐ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
 - V ☐ Begründete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
 - VI ☐ Bestimmte angeführte Unterlagen
 - VII ☐ Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
 - VIII ☐ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung
3. Der Anmelder wird **aufgefordert**, zu diesem Bescheid **Stellung zu nehmen**.

Wann? Siehe oben genannte Frist. Der Anmelder kann vor Ablauf dieser Frist bei der Behörde eine Verlängerung beantragen, siehe Regel 66.2 d).

Wie? Durch Einreichung einer schriftlichen Stellungnahme und gegebenenfalls von Änderungen nach Regel 66.3. Zu Form und Sprache der Änderungen, siehe Regeln 66.8 und 66.9.

Dazu: Hinsichtlich einer zusätzlichen Möglichkeit zur Einreichung von Änderungen, siehe Regel 66.4. Hinsichtlich der Verpflichtung des Prüfers, Änderungen und/oder Gegenvorstellungen zu berücksichtigen, siehe Regel 66.4 bis. Hinsichtlich einer formlosen Erörterung mit dem Prüfer, siehe Regel 66.6.

Wird keine Stellungnahme eingereicht, so wird der internationale vorläufige Prüfungsbericht auf der Grundlage dieses Bescheides erstellt.
4. Der Tag, an dem der internationale vorläufige Prüfungsbericht gemäß Regel 69.2 spätestens erstellt sein muß, ist der: 26.10.2004

Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde



Europäisches Patentamt
D-80298 München
Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d
Fax: +49 89 2399 - 4465

Bevollmächtigter Bediensteter

Greiner, E

Formalsachbearbeiter (einschl. Fristverlängerung)
Sloan, M
Tel. +49 89 2399-2606



I. Grundlage des Bescheids

1. Hinsichtlich der **Bestandteile** der internationalen Anmeldung (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Bescheids als "ursprünglich eingereicht"*):

Beschreibung, Seiten

1-20 veröffentlichte Fassung

Ansprüche, Nr.

1-33 veröffentlichte Fassung

Zeichnungen, Blätter

1/4-4/4 veröffentlichte Fassung

2. Hinsichtlich der **Sprache**: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; dabei handelt es sich um

- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach Regel 23.1(b)).
- ☐ die Veröffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).
- ☐ die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3).

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz** ist die internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:

- ☐ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.
- ☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.
- ☐ bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- ☐ Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.
- ☐ Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

4. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

- ☐ Beschreibung, Seiten:
- ☐ Ansprüche, Nr.:
- ☐ Zeichnungen, Blatt:

5. ☐ Dieser Bescheid ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).

6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

III. Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit

1. Folgende Teile der Anmeldung wurden und werden nicht daraufhin geprüft, ob die beanspruchte Erfindung als neu, auf erfinderischer Tätigkeit beruhend (nicht offensichtlich) und gewerblich anwendbar anzusehen ist:

☐ die gesamte internationale Anmeldung,

☒ Ansprüche Nr. 1-33

Begründung:

☐ Die gesamte internationale Anmeldung, bzw. die obengenannten Ansprüche Nr. beziehen sich auf den nachstehenden Gegenstand, für den keine internationale vorläufige Prüfung durchgeführt werden braucht (*genaue Angaben*):

☒ Die Beschreibung, die Ansprüche oder die Zeichnungen (*machen Sie bitte nachstehend genaue Angaben*) oder die obengenannten Ansprüche Nr. sind so unklar, daß kein sinnvolles Gutachten erstellt werden konnte (*genaue Angaben*):

siehe Beiblatt

☐ Die Ansprüche bzw. die obengenannten Ansprüche Nr. sind so unzureichend durch die Beschreibung gestützt, daß kein sinnvolles Gutachten erstellt werden konnte.

☐ Für die obengenannten Ansprüche Nr. wurde kein internationaler Recherchenbericht erstellt.

2. Es kann kein schriftliches Gutachten erstellt werden, weil das Protokoll der Nukleotid- und/oder Aminosäuresequenzen nicht dem in Anlage C der Verwaltungsvorschriften vorgeschriebenen Standard entspricht:

☐ Die schriftliche Form wurde nicht eingereicht bzw. entspricht nicht dem Standard.

☐ Die computerlesbare Form wurde nicht eingereicht bzw. entspricht nicht dem Standard.

Zu Punkt III

Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit

1. Klarheit:

1.1 Die Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 6 PCT, weil die unabhängigen Ansprüche 1, 4, 16 und 21 und damit auch alle davon abhängigen Ansprüche 2, 3, 5 bis 15, 17 bis 20 und 22 bis 33 nicht klar sind.

1.2 Ansprüche 1, 4, 16 und 21:

1.2.1

Die in den vorliegenden Ansprüchen 1, 4, 16 und 21 benutzten Ausdrücke:

- siehe Anspruch 1:

"... die Öffnungen ... durch die Breite der Gummidrucktücher ... definierten Abschnitten...";

- siehe Anspruch 4:

"... die sich in Axialrichtung erstreckende Breite jeder ... Öffnung ... jeweils der Breite eines der Gummidrucktücher ... entspricht ...";

- siehe Anspruch 16:

"... die Öffnungen ... durch die Breite mindestens eines der Aufzüge ... definierten Abschnitten ...", sowie

- siehe Anspruch 21:

"... die Öffnungen ... durch die Breite mindestens eines der Aufzüge ... definierten Abschnitten ...",

sind vage und unklar und lassen den Leser über die Bedeutung der betreffenden technischen Merkmale im Ungewissen. Es ist hier für den Fachmann unklar, wie das Merkmal: "Öffnungen", welches ein Merkmal eines der beanspruchten Zylinders darstellt, durch irgendeinen auswechselbaren Zylinderaufzug definiert werden kann. Dies hat zur Folge, daß die Definition des Gegenstands dieser Ansprüche 1, 4, 16 und 21 nicht klar ist (Artikel 6 PCT).

1.2.2

Die Ansprüche 1, 4, 16 und 21 wurden zwar als getrennte, unabhängige Ansprüche abgefaßt, sie scheinen sich aber tatsächlich auf ein und denselben Gegenstand zu beziehen und unterscheiden sich voneinander offensichtlich nur

durch voneinander abweichende Definitionen des Gegenstandes, für den Schutz begehrt wird. Somit sind die Ansprüche 1, 4, 16 und 21 nicht knapp gefaßt. Ferner mangelt es den Ansprüchen insgesamt an Klarheit, da es aufgrund der Vielzahl unabhängiger Ansprüche schwierig, wenn nicht unmöglich ist, den Gegenstand des Schutzbegehrens zu ermitteln, und damit Dritten die Feststellung des Schutzzumfangs in unzumutbarer Weise erschwert wird.

Aus diesem Grund erfüllen die Ansprüche 1, 4, 16 und 21 nicht die Erfordernisse des Artikels 6 PCT.

1.3 Anspruch 8:

Der in dem Anspruch 8 benutzte Ausdruck: "... **das** Gummidrucktuch ..." ist vage und unklar und läßt den Leser über die Bedeutung des betreffenden technischen Merkmals im Ungewissen. Es ist dabei für den Fachmann unklar, welches spezielle Gummidrucktuch (bestimmter Artikel!) aus der Vielzahl der vorher in den unabhängigen Ansprüchen definierten Gummidrucktücher hier beansprucht werden soll. Dies hat zur Folge, daß die Definition des Gegenstands dieses Anspruchs 8 nicht klar ist (Artikel 6 PCT).

1.4 Ansprüche 18 und 19:

Alle Merkmale in dem Vorrichtungsansprüchen 18 und 19 beziehen sich auf ein Verfahren zur Verwendung der Vorrichtung und nicht auf die Definition der Vorrichtung anhand ihrer technischen Merkmale. Die beabsichtigten Einschränkungen gehen daher im Widerspruch zu den Erfordernissen des Artikels 6 PCT nicht klar aus den Ansprüchen 18 und 19 hervor.

1.5 Ansprüche 24 bis 33:

Die in den Ansprüchen 24 bis 33 benutzte Ausdrücke: "Zylinderpaar ... **oder** Zylinder ..." sind vage und unklar und lassen den Leser über die Bedeutung der betreffenden technischen Merkmale im Ungewissen. Die Anmelderin hat hier für den Fachmann nicht klargestellt, ob nun ein Zylinderpaar oder ein Zylinder selbst beansprucht werden soll. Dies hat zur Folge, daß die Definition des Gegenstands dieser Ansprüche 24 bis 33 nicht klar ist (Artikel 6 PCT).

1.6 Ansprüche 32 und 33:

Die in den Ansprüchen 32 und 33 benutzten Ausdrücke:

- siehe Anspruch 32:
"... die Druckbildstelle der Druckform ... die Größe einer Zeitungsseite aufweist",
- siehe Anspruch 33:
"... in Axialrichtung des ... Zylinders ... sechs Zeitungsseiten nebeneinander
angeordnet sind",

sind vage und unklar und lassen den Leser über die Bedeutung der betreffenden technischen Merkmale im Ungewissen. Die Größe einer Zeitungsseite, also irgendeines beliebigen Druckproduktes, kann für den Fachmann nicht in eindeutiger Weise ein Merkmal des beanspruchten Zylinders selbst definieren. Dies hat zur Folge, daß die Definition des Gegenstands dieser Ansprüche 32 und 33 nicht klar ist (Artikel 6 PCT).

2. Neuheit / erfinderische Tätigkeit:

- 2.1 Die vorliegenden unabhängigen Ansprüche 16 und 21 erscheinen derzeit nicht erfinderisch im Sinne des Artikels 33(3) PCT gegenüber einer Kombination des nächstliegenden Standes der Technik, dem Dokument D1 (= DE-A-2 220 652), vgl. Seite 4, letzter Absatz bis Seite 9, letzte Zeile und Figuren 1 bis 10, welches jeweils alle Merkmale im Oberbegriff der beiden Ansprüche 1 und 16 offenbart, mit einerseits dem Dokument D2 (= DE-A-198 54 495), vgl. Zusammenfassung; Spalte 3, Zeile 37 bis Spalte 5, Zeile 14 und Figuren 1 bis 6, gegenüber dem Anspruch 16 und andererseits dem Dokument D3 (= DE-A-199 61 574), vgl. das ganze Dokument, gegenüber dem Anspruch 21.

Translation of the pertinent portions of a Written Notification, mailed 07/15/2004

1. This is the first written notification from the office charged with the international preliminary examination.

2. This notification contains information regarding the following items:

- I Basis of the Report
- III No Preparation of an Expert Opinion Regarding Novelty, Inventive Activities and Commercial Applicability

Attachment to the Written Notification

I Basis of the Report

1. Regarding the contents of the international application:

Specification, pages

1 to 20 published version

Claims, Nos.

1 to 33 published version

Drawings, sheets

1/4 to 4/4 published version

III No Preparation of an Expert Opinion Regarding Novelty, Inventive Activities and Commercial Applicability

1. Claims 1 to 33 were not examined as to whether the claimed invention is to be considered as being novel, based on inventive activities (non-obvious) and commercially applicable.

Reasons:

X The specification, the claims or the drawings, or the above mentioned claims are so unclear that no meaningful expert opinion could be prepared.

See the attached sheet

WRITTEN NOTIFICATION - ATTACHMENT

Re: Item III

No Preparation of an Expert Opinion Regarding Novelty,
Inventive Activities and Commercial Applicability

1. Clarity

1.1 The present invention does not meet the requirements of Article 6 PCT, because independent claims 1, 4, 16, and 21, and therefore all claims 2, 3, 5, 15, 17 to 20 and 22 to 33 depending from them are not clear.

1.2 Claims 1, 4, 16 and 21:

1.2.1

The expressions used in present claims 1, 4, 16 and 21:

- see claim 1:

"... the openings ... of sections ... defined by the width of the rubber printing blankets..."

-see claim 4:

"... the width of each ... opening ... extending in the axial direction ... respectively corresponds to the width of one of the rubber printing blankets ..."

-see claim 16:

"... the openings ... of sections ... defined by the width of at least one of the dressings...", as well as

-see claim 21:

"... the openings ... of sections ... defined by the width of at least one of the dressings...",

are vague and unclear and leave the reader in doubt as to the importance of the respective technical characteristics. In this case it is unclear to one skilled in the art how the characteristic "openings", which represents a characteristic of one of the claimed cylinders,

can be defined by any arbitrary cylinder dressing. This has the result that the definition of the object of these claims 1, 4, 16 and 21 is not clear (Article 6 PCT).

1.2.2

Although claims 1, 4, 16 and 21 had been written as separate independent claims, they actually appear to relate to the same subject, and obviously differ from each other only by definitions of the object for which protection is sought, which differ from each other. Therefore claims 1, 4, 16 and 21 have not been concisely written. Furthermore, the claims as a whole lack clarity, since because of the multitude of independent claims it is difficult, if not impossible, to determine the object of the request for protection, and therefore the determination of the scope of protection is made difficult for third parties in an unacceptable way.

1.3 Claim 8:

The expression "... **the** rubber printing blanket ,..." used in claim 8 is vague and unclear and leaves the reader in doubt as to the importance of the respective technical characteristic. In this case it is unclear to one skilled in the art which special rubber printing blanket (definite article) from the multitude of rubber printing blankets previously defined in the independent claims, is to be claimed here. This has the result that the definition of the object of this claim 8 is not clear (Article 6 PCT).

1.4 Claims 18 and 19:

All characteristics in the apparatus claims 18 and 19 relate to a method for using the device, and not to the definition of the device on the basis of its technical characteristics. Therefore, contrary to the requirements of Article 6 PCT, the intended limitations do not clearly ensue from claims 18 and 19.

1.5 Claims 24 to 33:

The expressions: "cylinder pair ... **or** cylinder ..." used are vague and unclear and leave the reader in doubt as to the importance of the respective technical characteristics. Applicant has not made it clear here to one

skilled in the art whether a cylinder pair, or a cylinder itself is now intended to be claimed.

1.6 Claims 32 and 33:

The expressions used in claims 32 and 33:

- see claim 32:

"... the print image location of the printing forme ... has the size of a newspaper page",

- see claim 33:

"... in the axial direction of the ... cylinder ... six newspaper pages are arranged side-by-side ...",

are vague and unclear and leave the reader in doubt as to the importance of the respective technical characteristics. The size of a newspaper page, i.e. of any arbitrary printed product, cannot define in an unequivocal way for one skilled in the art a characteristic of the claimed cylinder itself. This has the result that the definition of the object of these claims 24 to 33 is not clear (Article 6 PCT).

2. Novelty/Inventive Activities

2.1 The present independent claims 16 and 21 do not at this time appear to be inventive within the meaning of Article 33(3) PCT over a combination of the closest prior art, document D1 (=DE-A-2 220 652), see page 4, last paragraph, to page 9, last line, and Figs. 1 to 10, which respectively discloses all characteristics in the preamble of the two claims 16 and 21, with, on the one hand in connection with claim 16, document D2 (= DE-A-198 54 495), see the abstract and column 3, line 37, to column 5, line 14, and Figs. 1 to 6 and, on the other hand in connection with claim 21, document D3 (DE=A-199 61 574), see the entire document.

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.